

de Rechtspraak

Raad voor de rechtspraak

De Staatssecretaris van Economische Zaken
Mevrouw S.A.M. Dijksma
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Afdeling Strategie

bezoekadres
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

correspondentieadres
Postbus 90613
2509 LP Den Haag

T (088) 36 10000
F (088) 36 10022
www.rechtspraak.nl

datum 8 juni 2015
contactpersoon
e-mail
telefoonnummer
ons kenmerk UIT 9012 STRA / CF
uw kenmerk DGBI-I&K/15063146
cc De Minister van Veiligheid en Justitie
bijlage 1
onderwerp Advies conceptwetsvoorstel Europees octrooipakket

Geachte mevrouw Dijksma,

Bij brief van 13 mei 2015, kenmerk DGBI-I&K/15063146, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de 'Raad') advies uit te brengen inzake het Wetsvoorstel wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 i.v.m. de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) 1257/2012 (het 'Wetsvoorstel').

Het Wetsvoorstel

Met de wijzigingswet wordt uitvoering gegeven aan de hervorming van het Europese octrooisysteem. Het Rechtspraakverdrag betreft de oprichting van een rechterlijke instantie met exclusieve bevoegdheid tot beslechting van geschillen betreffende Europese octrooien – het Eengemaakt octrooigerecht. Verordening (EU) 1257/2012 introduceert de mogelijkheid via één aanvraag octrooibescherming te verkrijgen in het gehele grondgebied van alle deelnemende landen. Met de wijzigingswet wordt beoogd de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) in lijn te brengen met de materieelrechtelijke bepalingen uit het Rechtspraakverdrag en met Verordening (EU) 1257/2012. Naast bovengenoemde aanpassingen, omvat het Wetsvoorstel voorts een voorstel tot uitbreiding van de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag ex artikel 80 ROW. Voorts worden er enkele wetstechnische gebreken hersteld.

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.[1]

[1] De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak.



Advies

Opmerking vooraf
In de adviesaanvraag is in relatie tot onderhavig wetgevingstraject de wens uitgesproken van een extra spoedige advisering door de Raad, omdat het belangrijk is dat Nederland vanaf de aanvang van het Eengemaakt octrooigerecht kan deelnemen. Om de Nederlandse octrooirechtspraaktraditie van invloed te laten zijn op verdere harmonisering van het octrooirecht in Europa, is het wenselijk dat Nederlandse rechters vanaf de start als rechter bij het Eengemaakt octrooigerecht aan de slag kunnen en de Nederlandse octrooirechtspraaktraditie haar vooraanstaande positie in Europa kan behouden. De Raad deelt deze opvatting en komt derhalve graag tegemoet aan de wens van een extra spoedige advisering.

De Raad spreekt hierbij de hoop uit dat de ratificatie door Nederland gelijke tred houdt met die van andere landen met een toonaangevende octrooirechtspraaktraditie, en dat Nederland daarmee tot de eerste groep landen zal behoren die onder het hervormde Europese octrooisysteem zal vallen. Daarnaast maakt de Raad - hoewel dat buiten het onderhavige wetgevingstraject valt - graag van de gelegenheid gebruik nogmaals te benadrukken hoezeer vanuit de Rechtspraak wordt gehecht aan de vestiging van een lokale divisie van het Eengemaakt octrooigerecht in Den Haag.

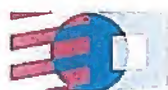
Algemene inhoudelijke opmerkingen
De Raad juicht toe dat de tekst van de Rijksoctrooiwet zowel inhoudelijk als redactioneel wordt aangepast aan de tekst van het Rechtspraakverdrag (en daarmee aan de Gemeenschapsoctrooiverdragen en de octrooiwetgeving van de ons omringende landen). De inhoudelijke en redactionele overeenstemming vergemakkelijkt de uitwisseling van octrooirechtelijke kennis en kan een bijdrage leveren aan de verdere harmonisering van het octrooirecht in Europa. De keuze om de tekst van de Nederlandse vertaling van het Rechtspraakverdrag zo letterlijk mogelijk te volgen, wordt ook toegejuicht. Daarmee kunnen tijdrovende discussies in geschillen over mogelijke inhoudelijke afwijkingen worden voorkomen.

Uitbreiding exclusieve bevoegdheid
De Raad is positief over de keuze in het Wetsvoorstel om de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag uit te breiden met bepaalde vorderingen en verzoeken die verband houden met de handhaving van een octrooi (artikel 80, lid 2, onderdeel c, ROW). De voorgestelde uitbreiding van de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag ligt in lijn met het advies van de Commissie Toedeling Zaakspakketten[2] in zijn rapport 'Specialisatie, concentratie en kwaliteit van rechtspraak'[3]. In dat rapport is aangegeven dat het voor de hand ligt om bestaande wettelijke en feitelijke specialisaties, zoals bijvoorbeeld de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag in octrooizaken, verder uit te bouwen, omdat daar al de vereiste expertise voorhanden is. De uitbreiding van de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag met de in artikel 80, lid 2, onderdeel c, ROW genoemde

---

[2] De Commissie Toedeling Zaakspakketten heeft zich in genoemd rapport in opdracht van de Raad voor de rechtspraak o.a. gebogen over de vraag in welke gevallen uit een oogpunt van kwaliteit van de rechtspraak sprake zou moeten zijn van concentratie van zaken bij één of meer gerechten.

[3] Rapport 'Specialisatie, concentratie en kwaliteit van rechtspraak', juni 2008, p. 31 e.v..



vorderingen en verzoeken, waarborgt naar de mening van de Raad dat die vorderingen en verzoeken met de vereiste expertise worden behandeld. Bovendien is het efficiënt om diverse aspecten van een octrooigeschil in één rechtbank te laten behandelen.

Over de wijze waarop deze uitbreiding in het Wetsvoorstel is vormgegeven merkt de Raad nog het volgende op. De uitbreiding is nu beperkt tot een aantal specifieke vorderingen en verzoeken. De Raad begrijpt dat verzoekschriften met betrekking tot voorlopige getuigenverhoren en voorlopige deskundigenberichten vallen onder artikel 1019b en dus ook tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag zullen gaan behoren[4]. Het verdient naar het oordeel van de Raad aanbeveling dat ook expliciet tot uitdrukking te brengen in de wettekst, althans de toelichting.

Rechten op basis van aanvrage

Artikel 50a van het wetsvoorstel bepaalt dat een Europees octrooi wordt geacht in het Europese deel van Nederland niet meer de in de artikelen 53, 54, 54a en 72 bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad na registratie van de eenheidswerking. Voor de artikelen 53, 54 en 54a is dat begrijpelijk omdat na de registratie van de eenheidswerking de rechten die worden ontleend aan het octrooi uniform worden bepaald door het krachtens artikel 5 lid 1 van de Verordening geldende recht.

De vermelding van artikel 72 (rechten op basis van de octrooiaanvrage) in dit kader is minder vanzelfsprekend. De vermelding van dit artikel lijkt gebaseerd op de veronderstelling dat de eenheidswerking ook gevolgen heeft voor de periode tussen de publicatie van de aanvrage en de verlening. De Raad werpt de vraag op of die veronderstelling juist is. Artikel 4 van de Verordening bepaalt namelijk dat de eenheidswerking (pas) ingaat vanaf de publicatie van de verlening. In overeenstemming daarmee bevat de Verordening (en het Rechtspraakverdrag) geen regeling voor de periode voorafgaand aan de verlening. Dat wekt de indruk dat de Verordening niet beoogt de eenheidswerking te laten uitstrekken over de periode tussen de publicatie van de aanvrage en de verlening.

De opname van artikel 72 in artikel 50a van het Wetsvoorstel brengt mee dat de bescherming van de aanvrage met terugwerkende kracht kan wijzigen. Tot de registratie van de eenheidswerking wordt de gepubliceerde aanvrage beperkt beschermd krachtens artikel 72 ROW (alleen redelijke vergoeding). Na de registratie van de eenheidswerking wordt de bescherming van diezelfde aanvrage met terugwerkende kracht verruimd tot de in artikel 67 EOV bedoelde bescherming (zelfde bescherming als het verleende octrooi, waaronder volledige schadevergoeding). Het is de vraag of die afwijking van het huidige regime daadwerkelijk is beoogd.

Aanbieden werkwijze

In de toelichting op het nieuwe artikel over het aanbieden van een werkwijze wordt op diverse plaatsen opgemerkt dat zowel het aanbieden als het toepassen van de werkwijze moet plaatsvinden op het grondgebied van het Koninkrijk (p. 30 e.v.). De Raad wijst erop dat dit in tegenspraak lijkt met de

[4] Zie de toelichting op artikel 1019b Rv in de MvT bij het wetsvoorstel waarbij artikel 1019b Rv is ingevoerd (Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 392, nr. 3).



de Rechtspraak

Raad voor de rechtspraak

Nederlandse rechtspraak en octrooirechtelijke doctrine over het aanbieden als voorbehouden handeling. Rechtspraak en literatuur gaan ervan uit dat een aanbiedingshandeling die is verricht in het buitenland, kan worden aangemerkt als inbreuk op een Nederlands octrooi als het aanbod is gericht op een inbreukmakende handeling in het Koninkrijk, bijvoorbeeld de levering van een product in het Koninkrijk.[5]

De Raad geeft u in overweging het aanbieden van een werkwijze op eenzelfde manier uit te leggen, althans de rechtspraktijk de vrijheid te geven de bepaling aldus uit te leggen, en dus in de toelichting niet uitdrukkelijk de eis te stellen dat, naast de toepassing van de werkwijze (of handelingen met betrekking tot producten van de werkwijze), ook het aanbieden in het Koninkrijk moet plaatsvinden.

Aantekening vernietigingsvordering in register
De redactie van het voorgestelde artikel 75a lid 1 kan aanleiding geven tot onduidelijkheid, mede omdat die afwijkt van artikel 75 lid 4. Bedoeld zal zijn een termijn te stellen waarbinnen de eiser in de nietigheidszaak het verzoek tot inschrijving van de nietigheidsvordering moet indienen bij het bureau. De huidige redactie zou de indruk kunnen wekken dat het gaat om een termijn waarbinnen het bureau de aantekening moet doen (binnen acht dagen na een verzoek daartoe of binnen acht dagen na het instellen van de betreffende vordering).

Daarnaast stelt de toelichting dat deze bepaling alleen betrekking heeft op Europese octrooien zonder eenheidswerking. De voorgestelde wetstekst is daarmee niet in overeenstemming.

Werklast

De invoering van dit Wetsvoorstel en de toekomstige verwerking van Europese octrooizaken door het Eengemaakt octrooigerecht heeft tot gevolg dat er op termijn tussen de circa 50 en 100 zaken per jaar (eerste aanleg en hoger beroep samengenomen) zullen wegvallen bij de Nederlandse octrooirechter. Het tempo waarin deze afname zal plaatsvinden valt gezien de lange overgangsperiode van 7 jaar (verlengbaar tot 14 jaar) niet te voorspellen.

---

[5] Zie o.m. Tekst en Commentaar Intellectuele Eigendom, commentaar bij artikel 53 ROW, paragraaf 2 onder j



Raad voor de rechtspraak

Tot slot

Indien na het uitbrengen van dit advies het Wetsvoorstel op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd of indien uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen voortvloeien, dan wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de voorbereiding van de gerechten op de invoering van het Wetsvoorstel, stelt de Raad er prijs op als hij geïnformeerd wordt over de indiening van het Wetsvoorstel bij de Tweede en de Eerste Kamer en de plaatsing van de definitieve wetstekst in het *Staatsblad*. Ook eventuele nadere regelgeving volgend op dit Wetsvoorstel met gevolgen voor de rechtspleging valt binnen het adviesrecht van de Raad. Voor zover van toepassing, ontvangt de Raad graag een adviesaanvraag voor deze nadere regelgeving.

Hoogachtend,

Voorzitter Raad voor de rechtspraak



de Rechtspraak

Raad voor de rechtspraak

BIJLAGE - WETSTECHNISCH COMMENTAAR

De Raad heeft met instemming kennisgenomen van het feit dat van de gelegenheid gebruik is gemaakt om herstel van een aantal wetstechnische gebreken voor te stellen. De Raad geeft u in overweging ook de volgende gebreken te herstellen:

1. Artikel 70 lid 6 bepaalt dat onder meer licentiehouders een 'vordering als bedoeld in het derde en vierde lid' kunnen instellen. Dat lijkt te moeten zijn 'vordering als bedoeld in het vierde en vijfde lid'.

2. Artikel 70 lid 11 verwijst naar 'een tussenpersoon als bedoeld in het achtste lid'. Dat lijkt te moeten zijn 'een tussenpersoon als bedoeld in het negende lid'.

3. In artikel 80 wordt de rechtbank Den Haag nog aangeduid 'de rechtbank te 's-Gravenhage'. Sinds de herindeling van de gerechtelijke kaart is de officiële aanduiding van deze rechtbank 'rechtbank Den Haag'.